



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2008312**  
**van 12 augustus 2015**

**Opposant:** **Intermar Simanto Nahmias**  
Trakya Serbest Ticaret Bölgesi "Trace Free Trade Zone" Ali, Riza Bey  
Catalca-Istanbul  
Turkije

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Bruxelles  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 2752152**



**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 2752145**  
JUMP

*tegen*

**Verweerder:** **Nike International C.V..**  
a limited partnership organized and existing under the laws of the Netherlands  
One Bowerman Drive  
Beaverton, Oregon 97005-6453  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark**  
New Babylon City Offices  
Anna van Buerenplein 21a  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 201255**  
JUMPMAN

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 12 september 2007 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk JUMPMAN voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 201255 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 december 2012. Het betrof hier een conversie van een gemeenschapsmerk.

2. Op 14 januari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Europese inschrijving 2752152 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 juni 2002 en ingeschreven op 26 januari 2006 voor waren in klasse 25;
- Europese inschrijving 2752145 van het woordmerk JUMP, ingediend op 25 juni 2002 en ingeschreven op 2 februari 2006 voor waren in klasse 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 28 januari 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 29 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 juni 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 3 juni 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien 2 juni 2013 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze argumenten zijn op 13 juni 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 augustus 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 10 juli 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 17 juli 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 17 september 2013.

11. Op 17 september 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 oktober 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 december 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 13 december 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie op 29 januari 2014 doorgestuurd naar opposant.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

16. Volgens opposant zijn de betrokken waren deels identiek en deels complementair en in sterke mate soortgelijk.

17. Opposant wijst erop dat de ingeroepen rechten volledig zijn overgenomen in het betwiste teken. Bovendien bevindt dit element zich aan het begin van dit teken, dat de consument zich het best zal herinneren doordat deze van links naar recht leest. Opposant acht de tekens op visueel en auditief vlak derhalve overeenstemmend.

18. Conceptueel meent opposant dat een deel van het in aanmerking komend publiek de term *jump* zal begrijpen als Engels voor "springen" en een deel niet. In ieder geval acht hij de toevoeging van het beschrijvende woord "man" in het betwiste teken ontoereikend om de visuele en auditieve overeenstemming te neutraliseren.

19. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

### B. Reactie verweerder

20. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd van de ingeroepen rechten.

21. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, merkt verweerder vooreerst op dat het ingeroepen beeldmerk in het geheel niet voorkomt in de stukken; slechts een afwijkend logo komt daarin voor. Verder merkt verweerder op dat de stukken enkel betrekking hebben op schoeisel en niet op sokken. Een aantal stukken moet volgens verweerder buiten beschouwing worden gelaten, hetzij omdat zij niet gedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen, hetzij omdat zij in het Bulgaars zijn gesteld en derhalve niet voldoende begrijpelijk zijn. Ten slotte meent verweerder dat sommige stukken in het geheel geen merk vermelden, andere geen inzicht geven in de aard en omvang van het gebruik en weer andere een wel erg gering bedrag vermelden. Mocht er al sprake zijn van enig gebruik, dan is dat volgens verweerder beperkt tot de Bulgaarse hoofdstad Sofia, en dit acht hij beslist onvoldoende om als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in de Europese Unie te kunnen gelden.

22. Verweerder meent dat alleen de waren *schoeisel* en *sokken* van het betwiste teken identiek zijn aan de waren van de ingeroepen rechten; de overige waren van het betwiste teken vallen volgens hem in een andere subcategorie en zijn niet soortgelijk.

23. Verweerder acht de Engelse term *jump* zodanig verbonden met de (mogelijke) eigenschappen van de waren waarvoor bescherming wordt gezocht, dat het onderscheidend vermogen ervan voor schoeisel en sokken gering is. Bovendien kan deze term worden opgevat als een algemeen aanprijzende aanduiding. Het betwiste teken is daarentegen een onderscheidend fantasiemerk, dat zal worden geassocieerd met verweerders onderneming.

24. Verweerder stelt vast dat het betwiste teken bijna tweemaal zo lang is als de ingeroepen rechten en dat de figuratieve elementen geen overeenstemmende pendant hebben in het betwiste teken. Auditief acht hij de overeenstemming zeer beperkt en aangezien het betwiste teken geen betekenis heeft, is er volgens hem geen begripsmatige overeenstemming.

25. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen dan wel te beëindigen bij gebrek aan bewijs van gebruik, zulks overeenkomstig artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR dienen de ingeroepen merken normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

27. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 28 december 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 28 december 2007 tot 28 december 2012.

29. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

30. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

31. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

32. De ingeroepen rechten zijn gemeenschapsmerken, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

*"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale (of Benelux) merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal (en Benelux) merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

33. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- 1) Een recente catalogus van JUMP producten;
- 2) Afdrukken van twee Bulgaarse websites waarop JUMP schoenen worden aangeboden;
- 3) Brochure van een "shopping mall" in Sofia, Bulgarije;
- 4) Foto van een JUMP winkel;
- 5) Kopieën van facturen.

35. De recente catalogus (van na de relevante periode; hierboven onder nummer 1) bevat een ruim scala foto's van schoenen, al dan niet voorzien van de naam JUMP, maar biedt geen informatie over de plaats, duur of omvang van het gebruik van de ingeroepen rechten voor deze waren. Hetzelfde geldt voor de afdrukken van de Bulgaarse websites (nummer 2), met dien verstande dat deze wel duidelijk zijn gericht op de Bulgaarse markt.

36. De “shopping mall” in kwestie betreft Paradise center, in gebruik genomen eind maart 2013 (dit is na de relevante periode). De brochure zelf (nummer 3) bevat geen informatie over de ingeroepen rechten, de foto van een JUMP winkel in dit center (nummer 4) dateert van na de relevante periode (11 april 2013) en biedt geen inzicht in de omvang en duur van het gebruik van de ingeroepen rechten binnen deze periode.

37. Van de facturen (nummer 5) zijn er vijf gericht aan één onderneming in Sofia, Bulgarije; één dateert van na de relevante periode (12 februari 2013), de overige zijn van 2012. In totaal gaat het om ruim 30.000 paar schoenen. De overige facturen zijn gericht aan één onderneming in Dnjepropetrovsk, Oekraïne. Uit deze levering aan een enkele onderneming in de Europese Unie kan niet worden geconcludeerd dat de waren daadwerkelijk op de markt zijn gebracht en dat de ingeroepen rechten publiek en naar buiten toe zijn gebruikt (zie in dit verband GEU, Silk Cocoon, Vitafruit en Charlott, alle reeds aangehaald en Vogue, T-382/08, 18 januari 2011).

### *Conclusie*

38. Vast staat dat de gebruiksbewijzen enkel betrekking hebben op de waren *schoenen* en op gebruik in de landen Bulgarije en Oekraïne; dit laatste kan per definitie niet gelden als gebruik binnen de Europese Unie. In Bulgarije is de levering beperkt tot één en dezelfde afnemer en tot iets meer dan 24.000 paar schoenen in de relevante periode. Uit de levering aan één en dezelfde onderneming kan niet worden geconcludeerd dat de waren daadwerkelijk op de markt zijn gebracht en dat de ingeroepen rechten voor deze waren zijn gebruikt ten overstaan van de eindconsument. Gelet op hetgeen hierboven is uiteengezet ten aanzien van een gemeenschapsmerk, kan dit gebruik al helemaal niet gelden als normaal gebruik in de Europese Unie. Oppositant heeft dus niet aangetoond dat hij de ingeroepen rechten in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het betwiste teken normaal heeft gebruikt binnen de Europese Unie. Om die reden zal het Bureau niet meer toekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

### **B. Overige factoren**

39. Anders dan verweerder suggereert, dient de procedure niet te worden afgesloten wegens gebrek aan bewijs van gebruik (zie punt 25). Artikel 2.16, lid 3 BVIE ziet immers alleen op het geval wanneer de opposant binnen de gestelde termijn *geen stukken* heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE vervallen kan worden verklaard (cursivering toegevoegd). In het onderhavige geval werden wel stukken overgelegd, maar werden deze niet toereikend bevonden. In dat geval gaat het Bureau over tot het nemen van een beslissing op grond van artikel 2.16, lid 4 BVIE jo regel 1.31 UR.

### **C. Conclusie**

40. Aangezien opposant niet heeft aangetoond dat hij de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal heeft gebruikt binnen de Europese Unie, is het Bureau niet meer toegekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

## **IV. BESLUIT**

41. De oppositie met nummer 2008312 wordt afgewezen.

42. Het Benelux depot met nummer 201255 wordt ingeschreven.

43. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 augustus 2015

Willy Neys  
*rapporteur*

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Rudolf Wiersinga